

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 02.11.2017, поданное компанией Дакхорн Вайн Компани, Соединенные Штаты Америки, (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721834, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015721834 подано 15.07.2015 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «вина».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**DUCKHORN VINEYARDS**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 27.02.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721834 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «**DUCKHORN**» по свидетельству № 256353, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.11.2017, заявитель представил информацию о том, что решением

Суда по интеллектуальным правам правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №256353 досрочно прекращена в отношении всех товаров 33 класса МКТУ, в связи с чем отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.02.2017 и принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложена распечатка решения Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2017 года по делу №СИП-417/2017.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2015) подачи заявки №2015721834 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (14.4.2) Правил, обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное словесное обозначение «**DUCKHORN VINEYARDS**», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В решении Роспатента от 27.02.2017 в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2015721834 указан сходный с ним до степени смешения товарный знак по свидетельству №256353, зарегистрированный в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № №256353 представляет собой словесное обозначение «**Duckhorn**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного словесного обозначения «**DUCKHORN VINEYARDS**» с противопоставленным словесным товарным знаком «**Duckhorn**» обусловлено полным фонетическим вхождением последнего в заявленное обозначение с учетом однородности товаров 33 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2015721831 и был зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Вместе с тем, поскольку правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №256353 в отношении всех товаров 33 класса МКТУ была досрочно прекращена решением Суда по интеллектуальным правам от 11 октября 2017 года по делу №СИП-417/2017 в связи с неиспользованием, данная регистрация более не может рассматриваться в качестве препятствия для государственной

регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 33 класса МКТУ.

Запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №256353 в отношении товаров 33 класса МКТУ внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.10.2017.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.11.2017, отменить решение Роспатента от 27.02.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015721834.